

BUNDESPATENTGERICHT

Leitsatz

Aktenzeichen:	19 W (pat) 33/17
Entscheidungsdatum:	12. Juni 2018
Rechtsbeschwerde zugelassen:	ja
Veröffentlichung vorgesehen:	ja
Normen:	PatG § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2, § 123 Abs. 1 Satz 1

Abstandsberechnung

1. Während der Anhängigkeit der Patenanmeldung in der Beschwerdeinstanz ist die Erklärung der Teilung der Anmeldung ausschließlich gegenüber dem Bundespatentgericht abzugeben. Dies gilt auch für eine Teilung, die nach Erlass eines Beschlusses über die Beschwerde innerhalb der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde erklärt wird. In diesem Fall bleibt das Bundespatentgericht für die Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung und – bei wirksamer Teilungserklärung – für die sachliche Entscheidung über die daraus entstandene Teilanmeldung zuständig (insoweit abw. von BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04, BPatGE 47, 271 – Entwicklungsvorrichtung und Beschluss vom 1. Februar 2017 – 20 W (pat) 7/16, BIPMZ 2017, 334 – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät).
2. Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe einer Teilungserklärung nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG ist nicht statthaft, da diese Vorschrift für die Teilung der Anmeldung keine – auch keine inhärente – Frist im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält. Notwendige materiell-rechtliche Voraussetzung für die Teilung einer Patentanmeldung ist deren rechtliche Existenz, also deren im Erklärungszeitpunkt noch andauernde Anhängigkeit.



BUNDESPATENTGERICHT

19 W (pat) 33/17

(Aktenzeichen)

Verkündet am
12. Juni 2018

...

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Patentanmeldung 103 49 662.9

hier: wegen Teilungserklärung

hat der 19. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 12. Juni 2018 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Dipl.-Ing. Kleinschmidt, der Richterin Kirschneck sowie der Richter Dipl.-Phys. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Dr. Haupt

beschlossen:

1. Es wird festgestellt, dass die am 10. November 2017 gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt abgegebene Erklärung der Teilung der Patentanmeldung 103 49 662.9 unwirksam ist.
2. Der Antrag auf Wiedereinsetzung in vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklärung wird als unzulässig verworfen.
3. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

I.

Das Deutsche Patent- und Markenamt – Prüfungsstelle für Klasse G 01 S – hat die am 24. Oktober 2003 eingereichte Anmeldung 103 49 662.9 mit der Bezeichnung „Verfahren und System zur Abstandsberechnung“ durch Beschluss vom 28. November 2013 zurückgewiesen.

Die hiergegen eingelegte Beschwerde der Anmelderin hat der Senat mit Beschluss vom 21. August 2017 zurückgewiesen. Auf dem Empfangsbekanntnis über die Zustellung (ZPO § 174) ist der Empfang des Beschlusses von den Vertretern der Anmelderin mit Datum 11. Oktober 2017 vermerkt.

Mit am 10. November 2017 beim Deutschen Patent- und Markenamt (i. W. DPMA) eingegangenem Antrag vom selben Tag hat die Anmelderin die Teilung der Patentanmeldung 103 49 662.9 erklärt und Unterlagen für die Teilanmeldung eingereicht. Das DPMA hat die Teilungserklärung mit den Unterlagen auf elektroni-

schem Weg per File-Transfer am 16. November 2017 an das Bundespatentgericht (i. W. BPatG) übermittelt.

Der Senat hat mit Zwischenbescheid vom 30. November 2017 darauf hingewiesen, dass er die Teilungserklärung vom 10. November 2017 nach § 39 Abs. 1 PatG für unwirksam erachte, da sie nicht gegenüber dem zur fraglichen Zeit zuständigen BPatG abgegeben worden sei.

Mit Eingaben jeweils vom 12. Januar 2018 hat die Anmelderin Wiedereinsetzung in den vorigen Stand beantragt mit dem Ziel, die Wirksamkeit der Teilungserklärung anzuerkennen und erneut die Teilung der Anmeldung 103 49 662.9 erklärt. Sie begründet dies damit, dass die Zustellung der Teilungserklärung ohne ihr Verschulden nicht bis zum 13. November 2017 an das zuständige BPatG zugestellt worden sei und führt dies – unter Einreichung von Glaubhaftmachungunterlagen – im Einzelnen näher aus.

Der Senat hat mit Hinweis vom 26. Januar 2018 die beantragte Wiedereinsetzung als nicht statthaft gerügt, da es an einer dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber einzuhaltenden Frist im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG fehle.

Die Anmelderin ist dem entgegengetreten und beantragt,

die Wirksamkeit der Teilungserklärung vom 10. November 2017 festzustellen und die Teilanmeldung an das DPMA zu verweisen,

hilfsweise,

die beantragte Wiedereinsetzung in die Frist zur Abgabe der Teilungserklärung zu gewähren und die Teilanmeldung an das DPMA zu verweisen,

sowie außerdem die Rechtsbeschwerde zuzulassen,

für den Fall, dass der Hauptantrag abgelehnt wird, zu der Rechtsfrage, ob die Teilungserklärung im Fall der Abgabe der Erklärung nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist rechtswirksam – auch – gegenüber dem DPMA abgegeben werden kann (offengelassen in BGH, Beschluss vom 30.09.2002 – X ZB 18/01 – Sammelhefter),

sowie

für den Fall, dass auch der Hilfsantrag abgelehnt wird, zu der Rechtsfrage, ob die Abgabe einer Teilungserklärung gemäß § 39 Abs. 1 PatG einer Frist gemäß § 123 Abs. 1 PatG unterworfen ist, deren Versäumung nach gesetzlicher Vorschrift einen Rechtsnachteil zur Folge hat.

Zur Begründung führt sie im Wesentlichen aus, dass die am 10. November 2017 gegenüber dem DPMA erklärte Teilung wirksam sei. In Fällen, in denen das BPatG die Beschwerde der Anmelderin bereits vollumfänglich zurückgewiesen habe, müsse das DPMA zumindest auch für den Empfang der Teilungserklärung zuständig sein. Denn das Verfahren vor dem BPatG sei durch die abschließende Zurückweisung der Beschwerde abgeschlossen und dem BPatG die Sachentscheidung entzogen. So vertrete auch das BPatG die Auffassung, dass in einem solchen Fall eine Bearbeitung der Teilung durch die Prüfungsstelle des DPMA zu erfolgen habe, weil es an einem vorangehenden Beschluss der Prüfungsstelle fehle, über die das BPatG zur Entscheidung berufen sein könnte (BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04, BPatGE 48, 271 – Entwicklungsvorrichtung; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 – 20 W (pat) 7/16, BIPMZ 2017, 334 – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät).

Auch aus dem allgemeinen Verfahrensgrundsatz, dass eine Verfahrenshandlung bzw. -erklärung dort eingereicht werden müsse, wo das Verfahren anhängig sei, ergebe sich keine ausschließliche Zuständigkeit des BPatG zur Entgegennahme der Teilungserklärung. Nach dem gesetzlichen Leitbild des im Patentgesetz im „Dritter Abschnitt Verfahren vor dem Patentamt“ verorteten § 39 PatG sei die Teilungserklärung an das DPMA zu richten. Im Übrigen sei die Teilungserklärung keine reine Verfahrenserklärung, sondern habe auch materielle Bedeutung, die sie auch entfalte, wenn sie gegenüber dem DPMA abgegeben werde.

Aus verfassungsrechtlichen Gründen, ihrem Recht aus Art. 19 Abs. 4 GG und ihrem Anspruch auf eine willkürfreie Entscheidung, müsse sich der Anmelder darauf verlassen können, dass das nach dem Gesetz originär zuständige DPMA in jeder Verfahrenssituation – zumindest auch – für die Entgegennahme der Teilungserklärung zuständig sei.

Zur Frage der Wiedereinsetzung trägt sie vor, dass die nach § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG für die Teilung maßgebliche Anhängigkeit der Anmeldung einen Zeitraum definiere, der inhärent eine Frist im Rechtssinn enthalte, da der Zeitraum stets mit dem Anmeldetag beginne und zu jedem Zeitpunkt des Anmeldeverfahrens ein exakter Zeitpunkt für das Ende der Anhängigkeit, mithin ein Fristende, bestimmt werden könne, etwa anhand des Endes der Beschwerde- oder Rechtsbeschwerdefrist, des Ablaufs der jeweils nächsten Jahresgebührenfrist oder des Ablaufs der 7-Jahresfrist des § 44 PatG.

Sie macht verfassungsrechtliche Bedenken geltend, da die Ablehnung der Wiedereinsetzung den Zugang zu einer Sachentscheidung über die erklärte Teilung in einer sachlich nicht gerechtfertigten Art und Weise beschränken würde.

Die Rechtsprechung des BPatG würde § 123 PatG rechtsirrig anwenden, wenn sie einen direkten Zusammenhang der Versäumung der einzuhaltenden Frist und den damit verbundenen Rechtsnachteil herstelle. Vielmehr sei die Bestimmung so

auszulegen, dass irgendeine versäumte Frist nach gesetzlicher Vorschrift irgendeinen Rechtsnachteil zur Folge habe.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen und verwiesen.

II.

1. Es war festzustellen, dass die am 10. November 2017 beim DPMA eingegangene Erklärung der Teilung der Patentanmeldung 103 49 662.9 unwirksam ist, weil sie nicht gegenüber dem BPatG als dem zu diesem Zeitpunkt ausschließlich zuständigen Adressaten der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG abgegeben worden ist.

Nach ganz überwiegender Auffassung in der Rechtsprechung und Literatur ist die Erklärung der Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG als eine Verfahrenserklärung gegenüber der Stelle abzugeben, bei der die Anmeldung zu diesem Zeitpunkt anhängig ist. Ist die Anmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG anhängig, ist demgemäß die Teilung gegenüber dem BPatG zu erklären (vgl. BGH, Beschluss vom 30. September 2002 – X ZB 18/01, Ziff. II. 1. c), GRUR 2003, 47 – Sammelhefter, offengelassen aber, ob es der Wirksamkeit der Teilungserklärung entgegensteht, wenn sie ausschließlich an das Patentamt gerichtet wird; BPatG, Beschluss vom 6. Februar 1975 – 18 W (pat) 64/74, BPatGE 17, 33; BPatG, Beschluss vom 17. November 2005 – 10 W (pat) 1/03; BPatG, Beschluss vom 18. November 2004 – 20 W (pat) 46/04, BPatGE 48, 271 – Entwicklungsvorrichtung; BPatG, Beschluss vom 7. Oktober 2014 – 7 W (pat) 38/14; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 – 18 W (pat) 67/14; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 – 20 W (pat) 7/16, BIPMZ 2017, 334 – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät; s. auch Schulte/Moufang, PatG, 10. Aufl., § 39 Rdn. 25; Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aufl., § 39 Rdn. 14; a. A. Benkard/Schäfers, PatG,

11. Aufl., § 39 Rdn. 18 ff (18I), der für eine grundsätzliche Zuständigkeit des DPMA für die Entgegennahme der Teilungserklärung und die Prüfung der Teilanmeldung plädiert.).

Zum Zeitpunkt des Eingangs der Teilungserklärung beim DPMA am 10. November 2017 war die Anmeldung noch beim BPatG anhängig. Die Anhängigkeit des Erteilungsbeschwerdeverfahrens beim BPatG und damit die Anhängigkeit der Anmeldung hat, nachdem eine Rechtsbeschwerde nicht eingelegt worden ist, erst am Montag, den 13. November 2017, mit Ablauf der ab Zustellung des Beschwerdebeschlusses am 11. Oktober 2017 in Lauf gesetzten einmonatigen Rechtsbeschwerdefrist geendet (§ 102 Abs. 1 PatG, § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 Abs. 1 und 2 ZPO und §§ 187, 188 Abs. 2 BGB). Mit dem Eingang der vom DPMA elektronisch weitergeleiteten Teilungserklärung beim BPatG am 16. November 2017 konnte die Erklärung keine Wirksamkeit mehr erlangen, da zu diesem Zeitpunkt die Anmeldung infolge Ablaufs der Rechtsbeschwerdefrist bereits rechtskräftig zurückgewiesen und somit nicht mehr anhängig bzw. existent war.

Die hiergegen vorgebrachten Argumente der Anmelderin vermögen nicht durchzugreifen, wonach zumindest in dem vorliegenden Fall der Erklärung der Teilung nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist auch das DPMA zuständiger Adressat der Erklärung sei.

So hat sich das Wesen der Teilungserklärung als einer lediglich auf das Erteilungsverfahren in seiner jeweiligen (Tatsachen-)Instanz einwirkenden Verfahrenshandlung ohne materiell-rechtlichen Erklärungsgehalt in der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (i. W. BGH), der seine frühere Rechtsprechung zum gegenständlichen Teilungsbegriff de facto aufgegeben hat, herausgebildet (vgl. BGH, Beschluss vom 23. September 1997 – X ZB 14/96 – Ziff. II. 2. b), GRUR 1998, 458 – Textdatenwiedergabe; BGH, Beschluss vom 22. April 1998 – X ZB 19/97, Ziff. IV. 1, GRUR 1999, 148 – Informationsträger). Nach dieser Rechtsprechung

des BGH entsteht mit Eingang einer wirksamen Teilungserklärung ein weiteres Teilanmeldungsverfahren, in dem auf den gesamten Offenbarungsgehalt der ursprünglichen Anmeldung zurückgegriffen werden kann. Eine materiell-rechtliche Gestaltungswirkung, in dem Sinn, dass bereits mit Abgabe der Erklärung ein bestimmter gegenständlicher Teil aus der Anmeldung abzuteilen sei, kommt der Teilungserklärung hingegen nicht zu. Erst am Ende des Prüfungs- bzw. Erteilungsverfahrens, nicht schon bei Abgabe der Teilungserklärung, muss und kann erst der genaue Inhalt der Trennanmeldung feststehen.

Als Verfahrenshandlung ist die Teilung der Anmeldung nach allgemeinen Grundsätzen gegenüber der Instanz zu erklären, in der die Anmeldung anhängig ist, es sei denn ein anderer Adressat ist gesetzlich bestimmt (vgl. BPatG, a. a. O. – Leitsatz Satz 3 und Ziff. II. 1. b) bb) – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät). Eine gesetzliche Bestimmung aber, wonach die Teilungserklärung nach § 39 PatG (nur) an das DPMA zu richten sei, existiert nicht. Allein die Verortung des § 39 PatG in dem das Verfahren vor dem Patentamt regelnden „Dritten Abschnitt“ des Patentgesetzes vermag eine ausschließliche Zuständigkeit des DPMA für die Entgegennahme von Teilungserklärungen nicht zu begründen. So ist auch die Rücknahme der Patentanmeldung, obwohl nicht ausdrücklich, jedenfalls aber aufgrund des sachlich-rechtlichen Zusammenhangs im „Dritten Abschnitt“ bei § 34 PatG zu verorten (vgl. Schulte/Moufang, PatG, a. a. O., § 34 Rdn. 459 ff). Gleichwohl ist die Erklärung der Rücknahme der Patentanmeldung nach der Rechtsprechung des BGH gegenüber der Instanz zu erklären, bei der die Anmeldung anhängig ist (vgl. BGH, Beschluss vom 19. Juli 2011, X ZB 8/10 – Ziff. II., GRUR 2011, 1052 – Telefonsystem).

Die Zuständigkeit des BPatG als Adressat der Teilungserklärung besteht auch noch fort, nachdem die Entscheidung über die Beschwerde im Erteilungsverfahren ergangen ist, bis zum Ende der Anhängigkeit des Erteilungsbeschwerdeverfahrens mit Einlegung der Rechtsbeschwerde oder mit Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist.

Weiterhin ist mit der Verkündung des Beschlusses über Zurückweisung der Beschwerde nicht die Entscheidungskompetenz des Senats bezüglich einer danach erklärten Teilung entfallen und folglich auch nicht das DPMA für die sachliche Entscheidung über die Teilanmeldung sowie für die Entgegennahme der Teilungserklärung zuständig. Insoweit vermag sich der Senat nicht der Rechtsprechung anderer Senate des Gerichts anzuschließen, wonach, im Fall einer nach der vollumfänglichen Zurückweisung der Beschwerde gegen die Zurückweisung der Anmeldung – wirksam – erklärten Teilung, dem BPatG die Sachentscheidung über die Teilanmeldung verwehrt sei, weil es an einer beschwerdefähigen Entscheidung des DPMA fehle und das DPMA für die sachliche Entscheidung über die aus der Teilung hervorgehende Teilanmeldung zuständig sei (vgl. BPatG, a. a. O. – Leitsatz 2 und Ziff. B. 3. – Entwicklungsvorrichtung; BPatG, a. a. O. – Leitsatz Satz 1 und Ziff. 1. d) – Fahrzeugdatenaufzeichnungsgerät).

Nach der Rechtsprechung des BGH ist davon auszugehen, dass eine Anmeldung infolge der Einlegung der Beschwerde gegen einen die Anmeldung zurückweisenden Beschluss insgesamt in der Beschwerdeinstanz anfällt, einschließlich einer durch Teilungserklärung in der Beschwerdeinstanz daraus abgeteilten Teilanmeldung (vgl. BGH, a. a. O. – Ziff. III. 3. – Textdatenwiedergabe; BGH, a. a. O. – Ziff. III. 1. b) – Informationsträger). Hiervon ist auch der Gesetzgeber ausgegangen, wenn in der Begründung zum Entwurf eines Gemeinschaftspatentgesetzes vom 7. September 1978 ausgeführt ist, dass die abgetrennte Teilanmeldung in dem Verfahrensstadium weiter zu behandeln ist, in dem sich die Stammanmeldung vor der Teilung befunden hat (vgl. amtl. Begründung zum Gemeinschaftspatentgesetz, BIPMZ 1979, 284). Weiterhin bleibt nach der Rechtsprechung des BGH dem Patentanmelder im Erteilungsverfahren die Möglichkeit der Teilung der Anmeldung bis zum Ablauf der Beschwerdefrist erhalten, unabhängig davon, ob Beschwerde eingelegt wird (vgl. BGH, Beschluss vom 28. März 2000 – X ZB 36/98 – Leitsatz und Ziff. II. 2. c), GRUR 2000, 688 – Graustufenbild). Dies gilt nach der Rechtsprechung des BPatG, der sich der Senat anschließt, gleicher-

maßen nach Erlass des Beschlusses des BPatG über eine Beschwerde des Anmelders im Erteilungsbeschwerdeverfahren bis zum Ablauf der Rechtsbeschwerdefrist (vgl. BPatG, Beschluss vom 30. Januar 2003 – 6 W (pat) 18/00; BPatG, a. a. O. – Leitsatz 1 und Ziff. II. A. 2. c) – Entwicklungsvorrichtung; so auch Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 8). Demzufolge ist eine Teilanmeldung, die durch eine zeitlich nach Erlass des Beschwerdebeschlusses innerhalb der Rechtsbeschwerdefrist wirksam erklärte Teilung entstanden ist, als in der Beschwerdeinstanz beim BPatG angefallen zu beurteilen, über die das BPatG nicht nur hinsichtlich der Wirksamkeit der Teilungserklärung, sondern auch sachlich noch zu entscheiden hat. Ein zwingender Grund, warum in diesem Fall die Entscheidungszuständigkeit des DPMA in der Sache begründet sein sollte, vermag der Senat nicht zu erkennen. Das Argument, dass das BPatG mit der Entscheidung über die Zurückweisung der Beschwerde seine Entscheidungskompetenz voll ausgeschöpft habe und kein Beschluss mehr da sei, über den in der Beschwerdeinstanz noch entschieden werden könne (vgl. BPatG, a. a. O. – Ziff. B. 3. – Entwicklungsvorrichtung), überzeugt nicht. Vielmehr stellt sich ein Beschwerdebeschluss im Lichte einer Teilanmeldung, die nach Erlass der Beschwerdeentscheidung aus der mit Einlegung der Beschwerde insgesamt in der Beschwerdeinstanz angefallenen Anmeldung abgetrennt wurde, als ein Teilbeschluss analog § 301 Satz 1 ZPO i. V. m. § 99 Abs. 1 PatG dar, mit dem lediglich über die Beschwerde bezüglich der Stammanmeldung mit den im Beschwerdeverfahren hierfür zuletzt beanspruchten Anmeldungsunterlagen (Patentansprüche, Beschreibung und ggf. Zeichnungen) entschieden worden ist (so BPatG, Beschluss vom 20. Februar 2017 – 19 W(pat) 13/16). Demzufolge steht eine Entscheidung über die Beschwerde bezüglich der aus der Stammanmeldung abgeteilten, ebenfalls in der Beschwerdeinstanz angefallenen Teilanmeldung noch aus, die in die Entscheidungskompetenz des BPatG fällt. Nachdem aufgrund des verfahrensrechtlichen Teilungsbegriffs nichts Gegenständliches aus der (Stamm-)Anmeldung abgeteilt wird, verändert sich dadurch im Übrigen auch nicht nachträglich die Sachengrundlage der bereits getroffenen Teilentscheidung über die Stammanmeldung. Bleibt aber das BPatG für eine nachträglich – nach Erlass des Beschwerde-

beschlusses bezüglich der Stammanmeldung – erklärte Teilung der Anmeldung im Rahmen der Beschwerde sowohl für die Entscheidung über die Wirksamkeit der Teilungserklärung als auch für die Entscheidung in der Sache zuständig, kommt ausschließlich das BPatG als Adressat für die Teilungserklärung in Betracht.

Soweit der BGH in der Entscheidung „Sammelhefter“ (a. a. O. – Ziff. II. 1. c)) offengelassen hat, ob es der Wirksamkeit einer Teilungserklärung entgegenstünde, wenn sie ausschließlich an das Patentamt gerichtet wäre und nicht an das Bundespatentgericht, demgegenüber sie abzugeben war, ist zu berücksichtigen, dass es sich in dem dieser Entscheidung zugrundeliegenden Fall um die Erklärung der Teilung eines Patents nach § 60 PatG a. F. im Einspruchsbeschwerdeverfahren gehandelt hat. Anders aber als bei der Teilung der Anmeldung nach § 39 PatG im anhängigen Erteilungsbeschwerdeverfahren hat der BGH für die durch Teilung des Patents im Einspruchsbeschwerdeverfahren entstehende Teilanmeldung nicht die Zuständigkeit des BPatG, sondern die der Prüfungsstelle des Patentamts begründet gesehen (vgl. BGH, a. a. O. – Leitsatz und Ziff. III. 1. b) – Informations-träger; s. auch Schulte/Kühnen, PatG, 8. Aufl., § 60 a. F. Rdn. 48). Diese Entscheidung lässt daher nicht den Schluss auf die Zuständigkeit des DPMA als Adressat der Erklärung der Teilung der Anmeldung im anhängigen Erteilungsbeschwerdeverfahren zu.

Schließlich vermag der Senat auch keinen Verstoß gegen das Willkürverbot (Art. 3 Abs. 1 GG) zu erkennen. Die Bejahung der ausschließlichen Zuständigkeit des BPatG als Adressat für die Teilungserklärung ist im vorliegenden Fall nicht willkürlich, sondern folgt aus den dargelegten Gründen dem in der Rechtsprechung anerkannten Grundsatz, dass eine Verfahrenshandlung gegenüber der Instanz vorzunehmen ist, in der das Verfahren anhängig ist.

Nach alledem ist eine wirksame Teilungserklärung nicht abgegeben worden.

2. Des Weiteren war der Antrag vom 12. Januar 2018 auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Teilungserklärung zu verwerfen. Der Antrag ist nicht statthaft, weil es für die Abgabe der Teilungserklärung nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG an einer dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber einzuhaltenden Frist fehlt (§ 123 Abs. 1 Satz 1 PatG).

Eine Frist im Rechtssinn ist ein Zeitraum, dessen Beginn und Ende bestimmt oder genau bestimmbar ist und innerhalb dem Verfahrenshandlungen vorgenommen oder Leistungen erbracht werden müssen (vgl. Benkard/Schäfers, PatG, a. a. O., § 123 Rdn. 3). Es ist ein abgegrenzter, also ein bestimmter oder jedenfalls bestimmbarer Zeitraum zwischen zwei Zeitpunkten, dem Fristbeginn und dem Fristende (vgl. Engels in Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 123 Rdn. 3). Da das Patentgesetz keine eigenständigen allgemeinen Regelungen über Fristen enthält, gelten für die Bestimmung des Beginns und des Endes von Fristen gemäß § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 222 ZPO die Vorschriften der §§ 187 und 188 BGB (vgl. Benkard/Schäfers, a. a. O., § 123 Rdn. 4b). Eine solche Frist ist in § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG für die Teilung der Anmeldung indes nicht vorgesehen. Vielmehr kann nach dieser Vorschrift die Anmeldung „jederzeit“ geteilt werden (vgl. Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 39 Rdn. 6). Materiell-rechtliche Bedingung ist lediglich die rechtliche Existenz der zu teilenden Anmeldung, also die rechtliche Anhängigkeit der Anmeldung (vgl. BGH, a. a. O. – Ziff. II. 2. a) – Graustufenbild; Benkard/Schäfers, a. a. O., § 39 Rdn. 13).

Der Auffassung der Anmelderin, der Zeitraum der Anhängigkeit der Anmeldung stelle eine inhärente Frist im Rechtssinn von § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG dar, kann nicht gefolgt werden (vgl. BPatG, Beschluss vom 6. April 2006 – 10 W (pat) 59/05; BPatG, Beschluss vom 1. Februar 2017 – 18 W (pat) 67/14). Zwar ist der Beginn der Anhängigkeit der Anmeldung mit dem Tag ihrer Anmeldung eindeutig bestimmt. Ein konkreter Zeitpunkt für das Ende der Anhängigkeit der Anmeldung und damit für das Ende des Zeitraums ist nicht von vornherein bestimmt und lässt sich auch nicht bestimmen, insbesondere nicht nach der für die Bestimmung des En-

des einer Frist geltenden Vorschrift des § 188 BGB. Vielmehr kann die Anhängigkeit der Anmeldung zu verschiedenen Zeitpunkten enden, die wiederum von unterschiedlichen, im Zeitpunkt der Anmeldung nicht absehbaren ungewissen Faktoren abhängen, so von der rechtskräftigen Erledigung der Anmeldung durch Unanfechtbarkeit der Entscheidung über die Erteilung des Patents oder die Zurückweisung der Anmeldung, von nicht fristgerecht vorgenommenen Handlungen oder Zahlungen, welche die Fiktion der Rücknahme der Anmeldung auslösen, wie die nicht fristgerechte Stellung des Prüfungsantrags (§ 58 Abs. 3 i. V. m. § 44 Abs. 2 Satz 1 PatG), die nicht fristgerechte Zahlung der Prüfungsantragsgebühr (§ 6 Abs. 2 PatKostG i. V. m. § 44 Abs. 2 Satz 2 und 3 PatG), der Anmeldegebühr (§ 6 Abs. 2 und Abs. 1 Satz 2 PatKostG) oder der jeweils fälligen Jahresgebühren (§ 58 Abs. 3 PatG i. V. m. § 7 Abs. 1 PatKostG) sowie der Rücknahme der Anmeldung durch den Anmelder. Ein solch unbestimmter Zeitraum aber stellt keinesfalls eine Frist im allgemeinen Rechtssinn und auch nicht im Sinn der § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG dar. Da mithin schon keine Frist für die Erklärung der Teilung existiert, die versäumt sein könnte, kann dahinstehen, ob die Vorschrift des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG erfordert, dass die Versäumung der Frist nach gesetzlicher Vorschrift einen „unmittelbaren“ Rechtsnachteil zur Folge hat, oder ob auch ein nur „mittelbar“ daraus resultierender Rechtsnachteil genügt.

Nicht weiterführend ist schließlich der Hinweis der Anmelderin auf das verfassungsgemäße Grundrecht auf Gewährung wirkungsvollen Rechtsschutz (Art. 2 Abs. 1 GG i. V. m. dem Rechtsstaatsprinzip). Das Grundrecht garantiert neben der Garantie des Rechtswegs auch die Effektivität des Rechtsschutzes. Daraus resultierend darf zwar der Zugang zu den Gerichten nicht in unzumutbarer, durch Sachgründe nicht mehr zu rechtfertigender Weise eingeschränkt werden und dürfen demzufolge gesetzliche, die Wiedereinsetzung regelnde Vorschriften sowie ihre Anwendung und Auslegung die Anforderungen zur Erlangung der Wiedereinsetzung nicht überspannen (vgl. BVerfG, Kammerbeschluss vom 25. November 1994 – 2 BvR 852/93, Ziff. III. B. I. 1. und 2., NJW 1995, 711). Daraus kann aber nicht das Recht abgeleitet werden, die Vorschriften über die Wie-

der Einsetzung erweiternd auf Fallgestaltungen anzuwenden, für die das Gesetz die Möglichkeit der Wiedereinsetzung nicht vorsieht. Im Übrigen wird Anmeldern der Zugang zu einer Entscheidung über die Teilung der Anmeldung durch den Ausschluss der Wiedereinsetzung zur Abgabe der Teilungserklärung nicht in ungerechtfertigter Weise eingeschränkt. Soweit der Verlust der Anmeldung und damit der Verlust der Möglichkeit der Teilung der Anmeldung – mittelbar – infolge der Versäumung von Fristen im Rechtssinn eintritt, vorliegend der Frist zur Einlegung der Rechtsbeschwerde, besteht nach dem Gesetz stets die Möglichkeit der Wiedereinsetzung in eben diese Fristen, vorliegend gemäß § 233 ZPO i. V. m. § 106 Abs. 1 Satz 1 PatG die Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist des § 102 Abs. 1 Satz 1 PatG. Wiedereinsetzung in die Rechtsbeschwerdefrist hat die Anmelderin jedoch nicht beantragt. Entsprechendes gilt gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG für die dem Patentamt oder dem Patentgericht gegenüber einzuhaltenden Fristen, wie der Prüfungsantragsfrist und Prüfungsantragszahlungsfrist, der Fristen zur Zahlung der Anmeldegebühr und der Jahresgebühren sowie der Frist zur Einlegung der Beschwerde und der Zahlung der Beschwerdegebühr im Erteilungsverfahren.

Der Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zur Abgabe der Erklärung der Teilung der Anmeldung 103 49 662.9 ist aus den dargelegten Gründen nicht statthaft und war daher zu verwerfen.

3. Gegen den Beschluss des Senats, der im Rahmen der Beschwerde der Anmelderin gegen den die Anmeldung 103 49 662.9 zurückweisenden Beschluss der Prüfungsstelle vom 28. November 2013 ergangen ist, war die Rechtsbeschwerde gemäß § 100 Abs. 1 PatG zuzulassen. Der Senat erachtet es als eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 PatG), ob die Erklärung der Teilung der Anmeldung nach § 39 Abs. 1 Satz 1 und 2 PatG während der Anhängigkeit der Anmeldung in der Beschwerdeinstanz beim BPatG, insbesondere nach Erlass des Beschwerdebeschlusses, wirksam auch gegenüber dem DPMA abgegeben werden kann. Diese Frage ist höchstrichterlich noch nicht entschieden (offengelassen von BGH, a. a. O. – Ziff. II. 1. c) – Sammelhefter). Falls diese Fra-

ge verneint werden sollte, wäre weiterhin eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung, ob § 39 Abs. 1 Satz 1 PatG eine inhärente Frist zur Erklärung der Teilung der Anmeldung im Sinn des § 123 Abs. 1 Satz 1 PatG enthält.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das vom Senat zugelassene Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof zu (§ 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstraße 45a, 76133 Karlsruhe, schriftlich einzulegen (§ 102 Abs. 1 PatG).

Die Rechtsbeschwerde kann auch als elektronisches Dokument, das mit einer qualifizierten oder fortgeschrittenen elektronischen Signatur zu versehen ist, durch Übertragung in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes eingelegt werden (§ 125a Abs. 3 Nr. 1 PatG i. V. m. § 1, § 2 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2, Abs. 2a, Anlage (zu § 1) Nr. 6 der Verordnung über den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV)). Die elektronische Poststelle ist über die auf der Internetseite des Bundesgerichtshofes www.bundesgerichtshof.de/erv.html bezeichneten Kommunikationswege erreichbar (§ 2 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGH/BPatGERVV). Dort sind auch die Einzelheiten zu den Betriebsvoraussetzungen bekanntgegeben (§ 3 BGH/BPatGERVV).

Die Rechtsbeschwerde muss durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmächtigten des Rechtsbeschwerdeführers eingelegt werden (§ 102 Abs. 5 Satz 1 PatG).

Kleinschmidt

Kirschneck

Arnoldi

Dr. Haupt

Pr